

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intellectualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant Katarzyna Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **I.M.**

z udziałem **S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. oddalić wniosek;
2. zasądzić od I.M. na rzecz S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

12 maja 2020 r. I.M. wniosła o nakazanie S. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie udzielenia jej, w ciągu 14 dni, informacji:

a. obejmującej ilości i ceny wszystkich towarów, na których lub na opakowaniach których zostało umieszczone oznaczenie **BEAUTY TO GO** w jakiejkolwiek formie przedstawienia, w tym w szczególności w formie graficznej, łącznie i w każdej kategorii towarów (w stosunku do każdego rodzaju produktu) – zbytych, wyprodukowanych, wytworzonych, otrzymanych, zamówionych przez obowiązującą, a w razie ich braku, informacji potwierdzającej brak zbycia, wyprodukowania, wytworzenia, otrzymania, zamówienia takich towarów

b. obejmujących firmy (nazwy) i adresy odbiorców hurtowych i prowadzących sprzedaż detaliczną, a także producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów, każdego z towarów, na których lub na opakowaniach których, zostało umieszczone oznaczenie **BEAUTY TO GO** w jakiejkolwiek formie przedstawienia, w tym w szczególności w formie graficznej za okres od 1 maja 2017 r. do dnia udzielenia informacji, w podziale na każdy kwartał kalendarzowy.

Wniosła także o zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania.

Wezwana do sprecyzowania żądania wniosła o nakazanie obowiązanej udzielenia informacji:

a. obejmującej ilości i ceny wszystkich zbytych, wyprodukowanych, wytworzonych, otrzymanych, zamówionych przez obowiązującą towarów, które były oferowane, dystrybuowane lub reklamowane z wykorzystaniem oznaczenia **BEAUTY TO GO**, a w razie ich braku, informacji potwierdzającej brak zbycia, wyprodukowania, wytworzenia, otrzymania, zamówienia takich towarów – za okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia udzielenia informacji, w podziale na każdy kwartał kalendarzowy;

b. obejmujących firmy (nazwy) i adresy odbiorców hurtowych i prowadzących sprzedaż detaliczną, a także producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów, które były oferowane, dystrybuowane lub reklamowane przez obowiązującą lub na jej zlecenie z wykorzystaniem oznaczenia **BEAUTY TO GO**. (pismo z 24.06.2020 r. k.154-182)

Na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. pełnomocnik uprawnionej wyjaśnił, że żądane informacje mają dotyczyć takich towarów, jak kosmetyki i akcesoria kosmetyczne, które są reklamowane przez obowiązującą z użyciem spornego oznaczenia. (k.204)

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zażądała oddalenia wniosku oraz zasądzenia od uprawnionej zwrotu kosztów postępowania (k.52-59)

Sąd ustalił:

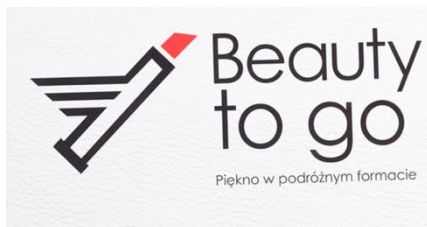
I.M. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.” w Piasecznie. (dowód: wydruk z CEIDG



k.10) Jest uprawniona do słowno-graficznego znaku towarowego: zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 257380, dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki, wyroby kosmetyczne, środki do pielęgnacji włosów, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, higieniczne środki do pielęgnacji) z pierwszeństwem od 17 kwietnia 2013 r. (dowód: kopia decyzji k.15-16, wydruk z bazy danych Urzędu Patentowego RP k.17-19) W latach 2015-2016 I. M. używała tego znaku na opakowaniach i w reklamie maseczek. (dowód: materiały reklamowe k.159-181)

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej L. skupiającej 75 producentów dóbr luksusowych. Prowadzone przez członków tej grupy perfumy S. tworzą jedną z największych sieci perfumeryjnych na świecie obejmującą około 2600 sklepów w 34 krajach. W sieci S. dostępne są towary ponad 170 różnych marek i towary oferowane pod marką własną. W 2014 r. obowiązana otworzyła polski sklep internetowy, który uzupełnia ofertę perfumerii S. zapewniając dostęp do kosmetyków mieszkańcom mniejszych miejscowości i obejmując zasięgiem sprzedaży terytorium całego kraju. Marka S. jest obecna także w mediach społecznościowych. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.65-68, wydruki ze stron internetowych k.70-71)

W 2017 r. uprawniona powzięła wiadomość, że w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej spółka S. - oferując i reklamując artykuły kosmetyczne (kosmetyki, akcesoria do makijażu, akcesoria kosmetyczne, pojemniki na perfumy, kosmetyczki) - posługuje się oznaczeniem **BEAUTY TO GO Piękno w podróży w formie**, zarówno słownym, jak i słowno-graficznym:



. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.22-42)

Zwrot *Beauty to go* jest używany przez przedsiębiorców działających w branży związanej z pielęgnacją urody (m.in. przez salony kosmetyczne) dla określenia towarów dostępnych w wersji podręcznej. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.73-89) Do kategorii określanej *beauty to go* należą kosmetyki różnych marek (np. R., C., L., C., C., B.E) oferowane w różnych kanałach sprzedażowych, w sklepach stacjonarnych

i internetowych. Charakteryzują się one mniejszym rozmiarem opakowań wygodnych do używania w podróży (miniformat, format podróży, mini produkty). (dowód: wydruk ze stron internetowych k. 91-99) Oznaczenie **BEAUTY TO GO** nie stanowi marki własnej żadnego z tych towarów opatrywanych znakami producentów. (brak dowodu przeciwnego)

Obowiązana używa tego oznaczenia na regałach sklepowych, w których umieszcza tego typu kosmetyki oraz w materiałach reklamowych w komunikacji marketingowej z klientami. Na stronie internetowej (...).pl wyróżniona jest kategoria **miniformaty beauty to go**, w której konsumenci znaleźć mogą ofertę towarów różnych producentów w niestandardowych, mniejszych opakowaniach. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.101-110)

Sąd zważył:

Zgodnie z art. 286² ust 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia wniosku), uprawniony z prawa ochronnego lub osoba, której ustawa na to zezwala może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tego prawa, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć wyłącznie:

- 1) firm i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo ochronne, jak również przewidywanych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
- 2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne, jak również cen uiszczonych za te towary lub usługi (ust 4).

Do wniosków, o których mowa w ust. 1 przepisy art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art. 744 i art. 745 k.p.c. stosuje się odpowiednio (ust. 12).

Przepis art. 286² ust 1 p.w.p. ma charakter procesowy, znajduje zatem zastosowanie w sprawach, w których wniosek został złożony przed dniem 1 lipca 2020 r., pomimo jego uchylenia ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288).

Aby dokonać prawidłowej interpretacji art. 286² p.w.p. (poprzednio art. 286¹ p.w.p.) należy odwołać się do brzmienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Jak wskazuje dr hab. Anna Tischner, obowiązek informacyjny wymaga uwzględnienia z jednej strony interesów uprawnionego, z drugiej zaś interesów osób, które są zobowiązane do udzielania informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisów, podkreślane w piśmiennictwie, ma zasada proporcjonalności, charakteryzująca się tym, że im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym większe obowiązki mogą być nałożone na obowiązanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, rozdział V, pkt. 5) Sąd podziela pogląd, że udzielenie informacji służącej ochronie praw własności intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnością żądania. Wagę zasady proporcjonalności podkreśla konstrukcja przepisu, w którym odniesiono się doń dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, że żądanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi być proporcjonalne, a także w ust. 2, że przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane określone w ppkt a i b, jeśli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalności wyraża się idea podejmowania tylko takich działań, które są niezbędne i konieczne dla osiągnięcia określonego celu oraz takich, które są adekwatne w danych okolicznościach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczają prawa innych podmiotów”. (por. także A. Jakubecki, *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji* [w:] *Księga pamiątkowa ku czci profesora Erecińskiego*, Warszawa 2011).

Powołany przepis dopuszcza złożenie wniosku przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, warunkiem zobowiązania potencjalnego naruszydela jest jednak uznanie, że informacje te są konieczne do dochodzenia roszczeń. W istocie, w obecnie obowiązującym stanie prawnym w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, którego reguły znajdują zastosowanie do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej, wyłączona została możliwość dokonywania zmian przedmiotowych powództwa (art. 458⁸ § 2 w zw. z art. 479⁹¹ k.p.c.). Uprawniony do znaku towarowego już w pozwie musi określić kwotę dochodzonego roszczenia, co bez informacji pochodzących od samego naruszydela jest praktycznie niemożliwe. W przypadku I.M. ograniczenie takie może nie znaleźć zastosowania ze względu na unormowanie art. 458⁶ § 1 k.p.c. Składając w pozwie stosowne oświadczenie uprawniona korzysta z możliwości dokonywania zmian przedmiotowych powództwa, stosownie do art. 193 § 2 k.p.c. Może zatem zgłosić wniosek o zobowiązanie spółki S. do udzielenia informacji w sprawie głównej, a po jego uwzględnieniu, w zależności od odpowiedzi pozwanej wystąpić lub nie z roszczeniami pieniężnymi – o odszkodowanie i/lub zwrot nienależnie uzyskanych korzyści. W tych konkretnych okolicznościach sprawy **złożenie wniosku z art. 286² p.w.p. nie może być uznane za konieczne**. Już z tej przyczyny wniosek I. M. podlega oddaleniu.

Uwzględnieniu wniosku sprzeciwia się niewykazanie naruszenia przez spółkę S. prawa do znaku towarowego **Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skóry**: Przepis art. 286² p.w.p. wymaga przedstawienia przez uprawnioną wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie. Występując z wnioskiem I.M. powinna była przedstawić dowód używania przez obowiązującą kolizyjnego oznaczenia w sposób mieszczący się w zakresie przyznanej jej wyłączności. Nie jest wystarczające odwołanie się w treści wniosku do zakresu informacji, o których mowa w ust. 4. Uprawniona może żądać wyłącznie takich, które są adekwatne do sposobu działania obowiązanej

stanowiącego używanie oznaczenia **BEAUTY TO GO** w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług, w funkcji znaku towarowego. W ocenie Sądu I.M. nie sprostala temu obowiązki.

Zakres żądanych informacji został we wniosku określony bardzo szeroko, bez uwzględnienia charakteru działalności obowiązanej. Przede wszystkim odnosił się do wszystkich towarów. Doprecyzowanie nastąpiło dopiero na rozprawie, choć także określenie „kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych” jest zbyt ogólne, by można było dokonać oceny ich identyczności lub podobieństwa z towarami, dla których znak R.257380 został zarejestrowany. Uprawniona nie przedstawia także dowodów na to, że na konkretnych towarach lub ich opakowaniach umieszczone jest oznaczenie **BEAUTY TO GO**. W żadnym razie nie wynikało to z zaoferowanego Sądowi materiału dowodowego.

Gdyby nawet uznać, że w ofercie spółki S. znajdują się tak oznaczone towary, to bezspornie są one równocześnie opatrzone znakami towarowymi wytwórcy. Oznacza to, że znakowi towarowemu **Beauty 2GO** powinny być przeciwstawione towary z oznaczeniem **BEAUTY TO GO** i np. R., C., L., C., C., B., a ocena naruszenia powinna być dokonywana odrębnie w odniesieniu do każdego z nich. Nie ulega przy tym wątpliwości, że są to marki kosmetyczne o wysokiej dystynktywności, trudno więc uznać, że konsument może być wprowadzony w błąd np. co do produktu kosmetycznego **BEAUTY TO GO Clinique**, uznając, że pochodzi on od uprawnionej do znaku towarowego **Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skóry** lub podmiotu powiązanego z uprawnioną gospodarczo. Ocenie naruszenia wymykają się ponadto wszelkie objęte wnioskiem przypadki używania oznaczenia **BEAUTY TO GO** w innej niż wskazane w materiale dowodowym postaci graficznej (pierwotne żądanie odnosi się do „jakiegokolwiek formy przedstawienia”).

Sąd ma zasadnicze wątpliwości co do tego, czy sporne oznaczenie używane jest przez spółkę S. dla towarów (czego dotyczy żądanie informacyjne), czy raczej dla usług sprzedaży artykułów kosmetycznych w miniformatach, na co wskazują dowody, a co nie jest objęte wnioskiem. Brak dowodu na to, że obowiązana produkuje (wytworza) i sprzedaje odbiorcom hurtowym naruszające towary, co w tym zakresie czyni żądanie I.M. nieuzasadnionym i nieudowodnionym. Zmiana wniosku w piśmie datowanym na 24 czerwca 2020 r. wskazuje na to, że sama uprawniona nie potrafi określić formy używania spornego oznaczenia, a tym samym zdefiniować na czym polega naruszenie.

Uprawniona nie wykazała, iż oznaczenie BEAUTY TO GO używane jest przez obowiązaną w funkcji znaku towarowego: Podstawową jego funkcją jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*) Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.

(tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.* a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L'.*, z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Nawet gdyby uznać, że obowiązana używa spornego oznaczenia w funkcji znaku towarowego uprawniona nie wykazała, że spółka S. w ten sposób narusza prawo do znaku towarowego **Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skóry** negatywnie wpływając na którąkolwiek z jego funkcji.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, prawo zakazania innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym m.in. znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.

Formułując zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego **Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skóry** I.M. powinna była – na zarzut obowiązanej zgłoszony w odpowiedzi na wniosek – przedstawić dowód jego rzeczywistego używania w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (art. 157 ust. 2 p.w.p.) w okresie pięciu lat poprzedzających wystąpienie na drogę sądową. Nieprzedstawienie takiego dowodu niweczy uprawnienie właściciela znaku do zakazywania osobie trzeciej używania – jak w tym przypadku - podobnego oznaczenia. (art. 157 ust. 1 p.w.p.)

Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego jest przedmiotem bogatego orzecznictwa sądów unijnych i krajowych oraz licznych opracowań doktryny. Szczegółowe omawianie problemu wykracza poza ramy tego uzasadnienia, ponieważ jest to zaledwie jedna z wielu przyczyn, dla których wnioski podlegały oddaleniu. Sąd pragnie jednak stwierdzić, że złożenie zaledwie kilku przykładów

podejmowania przez uprawnioną w latach 2015-2016 działań reklamowych z użyciem znaku **Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skóry** nie może być uznane za dowód jego rzeczywistego używania dla wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany. Nie można uznać, że znak ma jakąkolwiek wtórną zdolność odróżniającą, skoro nieznane są: zakres terytorialny, czasowy i ilościowy sprzedaży, zakres działań reklamowych i innych podejmowanych z użyciem znaku towarowego, system dystrybucji, a w końcu rozpoznawalność znaku w relatywnym kręgu potencjalnych nabywców.

W tym przypadku można byłoby odnieść ocenę podobieństwa towarów stron do maseczek kosmetycznych, którym przeciwstawiane są różnorodne produkty kosmetyczne używane w podróży, oferowane w mniejszych opakowaniach, a raczej usługi ich sprzedaży. Ich podobieństwo nie jest aż tak wysokie jak twierdzi uprawniona. Znak towarowy **Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skóry** i przeciwstawiane mu oznaczenie **BEAUTY TO GO Piękno w podróży w formie** nie są identyczne ani na tyle podobne, by nabywcy kosmetyków w sieci sklepów S. lub w sklepie internetowym obowiązanej mogli uznać, że towary umieszczone w regale **BEAUTY TO GO** lub należące do kategorii *beauty to go* pochodzą od uprawnionej do znaku towarowego lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy

znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C. z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 W., z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 L.)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L. , z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W ocenie Sądu zaoferowany przez I.M. materiał dowodowy nie stanowi dowodu na to, że spółka S. Polska narusza jej prawo do znaku towarowego. Sąd podziela w tym zakresie argumentację przedstawioną przez obowiązującą w motywach odpowiedzi na wniosek. Także więc z tej przyczyny żądanie informacyjne podlegało oddaleniu.

Zakres żądanych przez uprawnioną informacji wykracza ponadto poza dopuszczalny.

Przepis art. 286² ust 1 p.w.p. uprawnia do uzyskania informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia roszczenia, nie zaś do uzyskania informacji o pochodzeniu towarów będących w posiadaniu naruszcyciela lub stanowiących jego własność czy o sieciach dystrybucji nabytych lub wyprodukowanych przez naruszcyciela lub osoby trzecie działające w imieniu lub za jego zgodą w zakresie towarów przez niego posiadanych. Uprawniona w sposób nieuzasadniony poszerza zakres informacji, choć nie dopuszczają tego reguły wykładni. Przepis art. 286² p.w.p. stanowi wyjątek, nie można zatem na naruszcyciela ani na inne osoby nakładać obowiązków niewynikających wprost z ustawy.

Wobec wskazania, że żądane informacje służyć mają dochodzeniu roszczeń pieniężnych, za całkowicie nieusprawiedliwione uznać należy żądanie z pkt 1b. wniosku. Wskazane tam dane nie są niezbędne dla ustalenia zakresu korzyści nienależnie uzyskanych przez naruszcyciela ani wymiaru szkody wyrządzonej właścicielce znaku towarowego.

Z tych wszystkich przyczyn wniosek podlegał oddaleniu jako bezzasadny. (*a contrario* art. 286² p.w.p.) **O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.** Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.